

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.01.2024, поданное ООО «Тайфун», г. Сочи (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699248, при этом установлено следующее.

Сон у моря

Оспариваемый товарный знак «**Сон у моря**» по заявке № 2018731935, поданной 30.07.2018, зарегистрирован 19.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 699248 на имя ООО «СОН У МОРЯ», г. Симферополь (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 29.01.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 699248 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №699248 тождественен коммерческому обозначению, которое лицо, подавшее возражение, ввело в оборот и активно использует в коммерческой деятельности с 2005 года;

- обозначение «Сон у моря» длительно и интенсивно используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации отеля – климато-павильона «Сон у моря», расположенного в городе Сочи;

- начиная с 2005 года ООО «Тайфун» предоставляет услуги по временному размещению отдыхающих, предоставлению услуг гостиницы / отеля, а также сопутствующие услуги по организации питания проживающих. Данные виды деятельности однородны услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка оспариваемого знака;
2. Свидетельство о присвоении отелю «Сон у моря» категории от 22.11.2021;
3. Постановление Администрации города Сочи №597/1 от 19.07.1999;
4. Постановление Администрации города Сочи №769/2 от 14.09.1999;
5. Постановление главы города Сочи №591/1 от 18.10.2001;
6. Свидетельство о соответствии законченного строительством объекта назначению от 08.08.2005;
7. Справка о присвоении почтового адреса №654 от 18.11.2005;
8. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.12.2005;
9. Акт приемки законченного строительством объекта от 26.05.2005;
10. Технический паспорт от 22.11.2005;
11. Технический паспорт от 25.01.2019;
12. Протокол осмотра доказательств №12/23-н/12-2024-1-93 от 19.01.2024;
13. Протокол осмотра доказательств №12/23-1/12-2024-1-92 от 19.01.2024;
14. Протокол осмотра доказательств №12/23-н/12-2024-1-96 от 19.01.2024;
15. Протокол осмотра доказательств №12/23-1/12-2024-1-95 от 19.01.2024;
16. Протокол осмотра доказательств №12/23-1/12-2024-1-94 от 19.01.2024;
17. Протокол осмотра доказательств №12/23-н/12-2024-1-91 от 19.01.2024;

18. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сон у моря».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699248 недействительным в отношении услуг 43 класс МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №699248, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные подателем возражения документы не подтверждают возникновение у ООО «Тайфун» исключительного права на коммерческое обозначение «Сон у моря» с 2005 года, а также его непрерывное использование на протяжении всего срока начиная с 2005 года;

- право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия и охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории;

- материалы возражения не подтверждают оказание подателем возражения услуг по временному размещению отдыхающих, услуг гостиницы/отеля, а также сопутствующих услуг по организации питания проживающих в юридически значимый период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- отсутствие доказательств, подтверждающих приобретение соответствующим обозначением известности до даты приоритета товарного знака, свидетельствует о

том, что исключительное право на обозначение применительно к положениям статьи 1539 Кодекса не возникло;

- внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, иные документы, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Такие доказательства сами по себе, без доказательств фактического возникновения у потребителей ассоциативных связей, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение;

- представленные ООО «Тайфун» сведения об отзывах проживающих и сведения о бронировании, которые могут быть отнесены к юридически значимому периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, носят единичный характер. Иные документы, подтверждающие известность коммерческого обозначения ООО «Тайфун», лицом, подавшим возражение, не представлены. Сведения об отзывах проживающих и сведения о бронировании, без учета единичного характера данных сведений (в отношении периода до даты приоритета оспариваемого товарного знака), в любом случае не могут свидетельствовать о том, что право ООО «Тайфун» на коммерческое обозначение «Сон у моря» возникло ранее 2014 года. Каких-либо сведений, которые могли бы подтвердить начало фактического использования обозначения «Сон у моря» в период с 2005 по 2014 годы лицом, подавшим возражение, не представлено;

- право на обозначение «Сон у моря», используемое правообладателем оспариваемого товарного знака для индивидуализации предприятия по оказанию гостиничных и сопутствующих услуг, возникло ранее 2014 года. Деятельность по оказанию гостиничных и сопутствующих услуг в гостиничном комплексе с наименованием «Сон у моря», принадлежащем правообладателю оспариваемого товарного знака, осуществляется, по меньшей мере, на протяжении десяти лет. До 2015 года вышеуказанная предпринимательская деятельность осуществлялась на территории полуострова Крым, г. Алупка, Ковригиным В.А. - физическим лицом -

предпринимателем по законодательству Украины. С 2015 года в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации предпринимательская деятельность по оказанию гостиничных услуг в отеле «Сон у моря» осуществляется юридическим лицом по законодательству Российской Федерации – ООО «Сон у моря», зарегистрированным 30.12.2015, при этом Ковригин В.А, является единственным учредителем/участником и единоличным исполнительным органом (директором) общества;

- таким образом, право на коммерческое обозначение «Сон у моря» у правообладателя возникло ранее даты возникновения соответствующего права на коммерческое обозначение у ООО «Тайфун».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы (копии):

19. Договор с обществом «Энвил» за № 02/04-11 на пользование объектами недвижимости и прилегающей территории по пер. Приморскому, 7 в г. Алупка от 21.04.2011;
20. Договор с обществом «Энвил» за № 08/02-18 о содержании объектов недвижимости и прилегающей территории по пер. Приморскому, 7 в г. Алупка от 31.12.2018;
21. Договор с обществом «Энвил» за № 02/08-22 на пользования объектами недвижимости и прилегающей территории по пер. Приморскому, 7 в г. Алупка от 24.08.2022;
22. Документы на иностранном языке;
23. Договор № 003 от 01.04.2011 с СПД ФЛ «Ребенок В.А.»;
24. Распечатки электронных писем - запросов на бронирование, направленных адресату Влад Ковригин son-u-morya@mail.ru;
25. Распечатки страниц Интернет-сайта <https://101hotels.com> с отзывами гостей отеля «Сон у моря» за 2016, 2018 и 2019 гг.;
26. Распечатки страниц интернет-сайта <https://edem-v-gosti.ru/> с отзывами гостей отеля «Сон у моря» за 2019 и 2018 гг.;

27. Распечатки страниц интернет-сайта <http://oteleus.ru/> с отзывами гостей отеля «Сон у моря» за период 2015 - 2017 гг.;
28. Распечатки страниц интернет-сайта <https://tophotels.ru/> с отзывами гостей отеля «Сон у моря» за 2015, 2016, 2017 и 2022 гг.;
29. Распечатки страниц интернет-сайта <https://travelata.ru/> с отзывами гостей отеля «Сон у моря» за 2009, 2015 и 2016 гг.;
30. Распечатки страниц интернет-сайта <https://www.tripadvisor.ru/> с отзывами гостей отеля «Сон у моря» за периоды с 2014 по 2016 и с 2018 по 2021 гг.;
31. Распечатки страниц интернет-сайта <https://tropki.ru/> с отзывами гостей отеля «Сон у моря» за период с 2016 по 2021 гг.;
32. Распечатки страниц интернет-сайта <https://travel.yandex.ru/hotels/> с отзывами гостей отеля «Сон у моря» за период с 2017 по 2023 гг.;
33. Свидетельство о присвоении гостинице (Отель «Сон у моря») категории от 24.12.2021;
34. Свидетельства о государственной регистрации предпринимателя Ковригина В.А. с переводом на русский язык;
35. Извлечение из реестра юридических лиц и предпринимателей в отношении Ковригина В.А. с переводом на русский язык;
36. Копия свидетельства Ковригина В.А. об уплате единого налога с переводом на русский язык;
37. Копия свидетельства плательщика единого налога Ковригина В.А. с переводом на русский язык;
38. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №699248.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.03.2024, лицо, подавшее возражение, представило следующие дополнительные пояснения к возражению:

- ООО «Тайфун» является правообладателем исключительного права на коммерческое обозначение «Сон у моря». Данное обозначение используется

правообладателем для индивидуализации отеля – «Сон у моря», расположенного в г. Сочи Краснодарского края, ул. Крымская, 99/1 с 2005 года и по настоящее время, что подтверждается представленными в дело материалами;

- в соответствии с реестрами банковских документов за период с января 2013 года по декабрь 2016 года, с февраля 2016г. по сентябрь 2016г. на банковский счет ООО «Тайфун», открытый в ООО «Банк Zenit», г. Сочи регулярно поступали денежные средства за оказанные отелем «Сон у моря» гражданам и юридическим лицам услуги проживания, услуги онлайн бронирования. ООО «Тайфун» с 2014 года заключает договоры с онлайн-сервисами и туристическими агентствами, оказывающими услуги бронирования, в частности, с такими площадками как www.ostrovok.ru, www.tripadvisor.ru, www.tvil.ru, www.extranet.ostrovok.ru;

- на основании договора, заключенного 29.01.2024 между ООО «Тайфун» и ФГБУН «Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук», в период с 05.02.2024 по 12.03.2024 была проведена экспертиза с целью определения наличия или отсутствия известности коммерческого обозначения «Сон у моря», используемого ООО «Тайфун» для индивидуализации отеля на сегодняшний день и с 2007 по 2023 годы. В соответствии с заключением эксперта №62-2024 от 19.03.2024 информация об отеле и оказываемых им услуг по размещению, проживанию, питанию гостей в отеле «Сон у моря» регулярно и часто присутствовала в многочисленных источниках в крупных туристических сервисах, в отзывах, обзорах и обсуждениях;

- индивидуальный предприниматель Микшие М.М. представлял ООО «Тайфун» услуги размещения рекламно-информационных материалов в период с 13.12.2022-31.03.2022. В соответствии с утвержденным 09.12.2022 медиапланом согласован следующий текст рекламного объявления: «Полный комплекс в отеле «Сон у моря» - баня, бильярд, ресторан и все на берегу моря. Отличное место для отдыха и досуга. В сети Интернет размещены отзывы о проживании в отеле «Сон у моря». Отелю «Сон у моря» 22.11.2021 была присвоена категория «Три звезды»;

- высокое количество поисковых запросов в поисковых системах, регулярность и длительность присутствия отеля «Сон у моря» на туристических

сервисах в сети Интернет (в первую очередь - сервисах для поиска и бронирования жилья), в отзывах, обзорах и обсуждениях как в период с 2007 года до 30.07.2018 года - даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №699248, так и в период с 30.07.2018 года по 2023 год, свидетельствуют об обладании рассматриваемым коммерческим обозначением достаточными различительными признаками и известностью как на территории Российской Федерации, так и города Сочи;

- в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 18.12.2006 за №231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" на территории Российской Федерации признается действие исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также на товарные знаки и знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, удостоверенных официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара и исключительного права на такое наименование по поданному в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявлению правообладателя – физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации на основании статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года за №6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", или юридического лица, подавшего заявление в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года №52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Таким образом, на момент принятия Республики Крым в состав Российской Федерации (18.03.2014) законодательно был закреплен территориальный принцип действия прав на объекты интеллектуальной

собственности. Согласно указанному принципу, действие и защита права на интеллектуальную собственность локализованы исключительно в территориальных границах государства. При интеграции Республики Крым в состав Российской Федерации были приняты правовые нормы, способствующие интеграции объектов интеллектуальной собственности, действовавших на Украине. Однако, в качестве объектов интеллектуальной собственности, действие которых признается на территории Российской Федерации, относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, наименования места происхождения товара, при условии удостоверения официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, подтверждающую их государственную регистрацию. Коммерческое обозначение в качестве признаваемых на территории Российской Федерации средств индивидуализации указанным выше законом не поименованы. Учитывая вышеизложенное, ссылки на возникновение права на коммерческое обозначение «Сон у моря» у правообладателя товарного знака ранее 2014 года нельзя признать обоснованным;

- представленные правообладателем документы (в частности, свидетельства о государственной регистрации права собственности) исходя из их содержания не подтверждают право использования коммерческого обозначения «Сон у моря» правообладателем товарного знака, а также не могут быть признаны таковыми учитывая принцип территориальности;

- в отзыве правообладателем указано, что предпринимательская деятельность ООО «Сон у моря» по оказанию гостиничных услуг осуществляется с 2015 года. Между тем, указанная информация не соответствует действительности. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 14.03.2024 в 2015 году было зарегистрировано юридическое лицо с фирменным наименованием ООО «Компания «Энергобудлизинг» для осуществления видов деятельности, не связанных с предоставлением туристических услуг, а именно: разборка и снос зданий, производство земляных работ, производство электромонтажных работ и т.д. В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, фирменное наименование юридического лица было

изменено 24.01.2018 с ООО «Компания «Энергобудлизинг» на ООО «Сон у моря». Таким образом, право на фирменное наименование юридического лица возникло не ранее указанной даты внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ - 24.01.2018. При этом сведения об основном виде деятельности юридического лица – 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания были внесены в ЕГРЮЛ 20.12.2021;

- довод относительно использования коммерческого обозначения правообладателем товарного знака №699248, для индивидуализации отеля, предоставляющего услуги по размещению и проживанию граждан, расположенного по адресу: г. Ялта г. Алупка, пер. Приморский, д. 7, в настоящее время опровергаются следующими доказательствами: согласно отчету об истории собственников объекта недвижимости с кадастровым номером 90:25:090102:4199 от 20.03.2024г., собственником здания, расположенного по адресу: г. Ялта г. Алупка, пер. Приморский, д. 7, собственником здания является ООО "КРЫМДОРСТРОЙ". Сведения о наличии прав собственности либо прав владения ООО «Сон у моря» в реестре отсутствуют; согласно информации, предоставленной по запросу браузером Яндекс отель «Сон у моря», расположенный по адресу: г. Ялта г. Алупка, пер. Приморский, д. 7, в настоящее время закрыт; согласно выписке, предоставленной ресурсом «Rusprofile», среднесписочная численность сотрудников составляла в 2022 году 2 человека.

Указанные доводы лица, подавшего возражение, подтверждаются следующими документами:

39. Реестр банковских документов за период с января 2013 г. по декабрь 2016 г.;
40. Реестр банковских документов за период с февраля по сентябрь 2016 г.;
41. Счет на оплату №11557 от 08.07.2016;
42. Отчет агента №016139;
43. Отчет агента №09973;
44. Отчет агента №075939;
45. Отчет агента №237734;

46. Отчет агента №278719;
47. Отчет агента №080036;
48. Отчет агента №183579;
49. Отчет агента №469234;
50. Отчет агента №038943;
51. Агентский договор-оферта № 6006-66124 от 02.12.2021;
52. Акт №6008-168497;
53. Отчет №6008-168502;
54. Счет-фактура № 6008-202207-6590;
55. Агентский договор № СБ-300322 от 30.03.2022г.;
56. Заключение эксперта № 62-2024 от 19.03.2024г., справка, письмо № 14207-205 от 25.08.2023;
57. Дополнительное соглашение №1 к Договору №МММ220042 от 29.11.2022;
58. Медиаплан по размещению объявлений в бегущей строке №3 от 09.12.2022;
59. Акт оказанных услуг от 31.03.2023;
60. Письмо Департамента курортов, туризма и потребительской сферы Администрации МО ГО город-курорт Сочи Краснодарского края от 16.02.2024г. № 728/30.01-21;
61. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тайфун»;
62. Фото вывески отеля от 14.03.2024;
63. Отзыв гостей отеля «Сон у моря», г. Сочи;
64. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сон у моря»;
65. Выписка ресурса «Rusprofile»;
66. Отчет об истории собственников объекта недвижимости от 20.03.2024 (ЕГРИП);
67. Отчет об основных сведениях объекта недвижимости от 20.03.2024 (ЕГРИП);
68. Сведения сервиса «Яндекс карты»;
69. Сведения сервиса «Яндекс».

В свою очередь от правообладателя поступили следующие дополнительные пояснения по мотивам возражения:

- право на владение (пользование) имущественным комплексом, используемым для осуществления деятельности по оказанию гостиничных услуг в отеле «Сон у моря» подтверждается представленными в материалы дела договорами пользования и содержания объектов недвижимости и прилегающей территории. Фактическое использование обозначения «Сон у моря», начиная с 2013 года, в связи с осуществлением деятельности по оказанию гостиничных услуг в отеле «Сон у моря» подтверждается представленными в материалы дела договором о сотрудничестве №003 от 01.04.2011, электронной перепиской с гостями отеля, начиная с 2012 года;

- известность обозначения «Сон у моря» в связи с деятельностью указанного предприятия на определенной территории подтверждается сведениями Интернет-ресурсов <https://101hotels.com>, <https://edem-v-gosti.ru/>, <http://oteleus.ru/>, <https://tophotels.ru/>, <https://travelata.ru/>, <https://www.tripadvisor.ru/>, <https://tropki.ru/>, <https://yandex.ru/maps/org/> (<https://travel.yandex.ru/hotels/>), содержащими сведения об отзывах отдыхающих - гостей отеля «Сон у моря», охватывающих, в совокупности, период с 2009 г. по настоящее время;

- таким образом, в отношении обозначения «Сон у моря», используемого для индивидуализации предприятия - гостиничного комплекса (отеля) «Сон у моря», расположенного по адресу: Россия, Республика Крым, Алушка, пер. Приморский, 7 вышеуказанная совокупность необходимых обстоятельств - законодательно установленных условий (владение и/или пользование предприятием; достаточность различительных признаков средства индивидуализации предприятия; реальное осуществление предприятием деятельности с использованием коммерческого обозначения; известность обозначения на определенной территории в связи с деятельностью предприятия) является фактически сложившейся;

- правовая ситуация, сложившаяся в связи с интеграцией Республики Крым и города федерального значения Севастополя в систему охраны интеллектуальной собственности Российской Федерации, является неопределенной с правовой точки

зрения, в рамках которой могут возникнуть обстоятельства, исключающие однозначное (буквальное) толкование норм права, приведённых лицом, подавшим возражение. В подтверждение вышесказанного приводим позицию Роспатента, согласно которой при стечении определенных обстоятельств на территории Российской Федерации могут одновременно существовать два товарных знака, тождественных или сходных до степени смешения в отношении одних и тех же товаров, принадлежащих разным лицам (товарный знак по свидетельству №556465, заявка №2015800018);

- отчет об истории собственников объекта недвижимости не опровергает право ООО «Сон у моря» на владение (пользование) соответствующим имущественным комплексом. Данное право у ООО «Сон у моря» подтверждается представленными в материалах дела договорами пользования и содержания объектов недвижимости и прилегающей территории. Сведения о закрытии отеля для приема посетителей могли отражаться Интернет-ресурсом «Яндекс Карты» по причине сезонного характера соответствующей предпринимательской деятельности по оказанию гостиничных услуг (зимние и первые весенние месяцы обычно не относятся к «сезонным» месяцам). ООО «Сон у моря» не прекращало свою деятельность, что отражено в ЕГРЮЛ, в том числе, и деятельность по оказанию гостиничных услуг. Довод лица, подавшего возражение, касающийся среднесписочной численности сотрудников ООО «Сон у моря» не имеет юридического значения относительно предмета настоящего спора, а именно, возникновения права на коммерческое обозначение;

- представленные подателем возражения дополнительные документы не подтверждают возникновение у ООО «Тайфун» исключительного права на коммерческое обозначение «Сон у моря» с 2005 г. Выводы заключения ФГБУН ИС ФНИСЦ РАН противоречат сведениям, на основании которых они, в соответствии с заключением, сформулированы. При этом, для получения вышеуказанных сведений использованы некорректные действия, как, например, некорректные поисковые запросы, содержащие уточняющие слова, искажающие получаемые результаты. Вывод заключения о широкой распространенности и известности коммерческого

обозначения ООО «Тайфун» на территории Российской Федерации и г. Сочи в период с 2007 года до 30.07.2018 нельзя признать объективным и достоверным.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

70. Скриншот сервиса «Яндекс карты» с отзывом отдыхающего от 16.10.2023;
71. Скриншот сервиса «Яндекс карты», подтверждающий работу отеля «Сон у моря» по состоянию на май 2024 года;
72. Копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя Ковригина В.А. с переводом на русский язык, заверенным печатью организации, выполнившей перевод и подписью переводчика;
73. Копия извлечения из реестра юридических лиц и предпринимателей в отношении Ковригина В.А. с переводом на русский язык, заверенным печатью организации, выполнившей перевод и подписью переводчика;
74. Копия свидетельства Ковригина В.А. об уплате единого налога с переводом на русский язык, заверенным печатью организации, выполнившей перевод и подписью переводчика;
75. Копия свидетельства плательщика единого налога Ковригина В.А. с переводом на русский язык, заверенным печатью организации, выполнившей перевод и подписью переводчика;
76. Копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПОУ) Украины в отношении общества с ограниченной ответственностью «Энвил» с переводом на русский язык, заверенным печатью организации, выполнившей перевод и подписью переводчика;
77. Копия сертификата соответствия ООО «Лингвист» (организации, выполнившей перевод документов);
78. Копия документа об образовании переводчика, выполнившего перевод документов.

В корреспонденции от 16.05.2024, поступившей от лица, подавшего возражение, указаны следующие дополнительные пояснения к возражению:

- одним из доводов правообладателя является возникновение права на коммерческое обозначение «Сон у моря» у физического лица Ковригина В.А. в 2013 году на территории Украины. Между тем, наличие прав на имущественный комплекс является одним из необходимых признаков для признания возникшим права на коммерческое обозначение. Представленные правообладателем договоры не содержат указания на владения каким-то конкретным имущественным комплексом, предназначенным для оказания гостиничных услуг и не могут подтвердить, как возникновение, так переход прав на коммерческое обозначение «Сон у моря».

С корреспонденциями от 16.05.2024, 06.06.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2024, лицом, подавшим возражение, были представлены:

79. Адвокатский запрос № 7 от 12.04.2024;
80. Ответ на адвокатский запрос от 25.04.2024;
81. Квитанции от 21.06.2021;
82. Счет на оплату от 21.06.2021;
83. Договор купли-продажи от 17.05.2021;
84. Решение №1 от 27.05.2021;
85. Приказ №1 от 27.05.2021;
86. Договор купли-продажи от 11.02.2021;
87. Договор аренды нежилого помещения от 15.02.2021;
88. Акт приема-передачи нежилого помещения от 15.02.2021;
89. Акт возврата помещения от 04.06.2021 по договору аренды нежилого помещения от 15.02.2021;
90. Договор аренды нежилого помещения от 04.06.2021;
91. Акт приема-передачи нежилого помещения от 04.06.2021;
92. Договор от 26.02.2021;
93. Список сотрудников;
94. Единый договор №1692 от 18.10.2017;
95. Договор холодного водоснабжения и /или водоотведения № 1692 от

27.07.2020;

96. Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2021.
97. Распечатка информации о НАО «Курорт экспертиза»;
98. Распечатка сайта НАО «Курорт экспертиза»;
99. Распечатка выписки по счету;
100. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении НАО «Курорт экспертиза»;
101. Сведения из государственного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в отношении лицензии, выданной ООО «Тайфун»;
102. Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации № ТО-28 от 01.05.2016 на объекте отель «Сон у моря», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Крымская, 99/1;
103. Акты сверки взаимных расчетов между ООО «Тайфун» и ООО «Технологии безопасности» по договору на техническое обслуживание пожарной сигнализации № ТО-28 от 01.05.;
104. Акты, подписанные ООО «Тайфун» и ООО «Технологии безопасности», по договору на техническое обслуживание пожарной сигнализации № ТО-28 от 01.05.2016;
105. Выписки по счетам об оплате ООО «Тайфун» услуг водоснабжения и водоотведения по Единому договору №1692 от 18.10.2017г. за период с 01.01.2018 по 06.05.2024.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, при осуществлении деятельности, однородной по отношению к услугам оспариваемой

регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №699248.

Сон у моря

Оспариваемый товарный знак «**Сон у моря**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «С» в слове «сон» - заглавная. Правовая охрана знаку оспаривается в отношении услуг 43 класс МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров».

В возражении оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699248 в рамках его сходства с коммерческим обозначением «СОН У МОРЯ», используемым лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемого на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован

товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Согласно положениям статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение – это средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Анализ материалов, представленных в обоснование довода о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Постановлением Администрации города Сочи за №597/1 от 19.07.1999 (3) ООО «Тайфун» в аренду был предоставлен участок береговой охранной пляжной полосы для проектирования и строительства климато-павильона «Сон у моря». Согласно Постановлению Администрации города Сочи от 14.09.1999 за №769/2 (4) лицу, подавшему возражение, был предоставлен земельный участок для завершения проектирования и строительства на нем климато-павильона «Сон у моря». Постановлением Администрации города Сочи за №591/1 от 18.10.2001 (5) ООО «Тайфун» был предоставлен в аренду земельный участок, расположенный в первой зоне округа санитарной охраны курорта, для строительства и эксплуатации климато-павильона «Сон у моря». Инспекцией архитектурно-строительного надзора по городу Сочи (6) 08.08.2005 выдано свидетельство о соответствии назначению законченного строительством объекта климато-павильона «Сон у моря». Лицом, подавшим возражение, 26.05.2005 получен акт приемки законченного

строительством объекта климато-павильона «Сон у моря» (9). Комитетом архитектуры и градостроительства города Сочи ООО «Тайфун» была выдана справка №64 от 18.11.2005 (7) о присвоении климато-павильону «Сон у моря» почтового адреса: ул. Крымская, 99/1. На здание климато-павильона «Сон у моря» филиалом ГУП «Крайтехинвентаризация» по городу Сочи был выдан технический паспорт (10). ООО «Тайфун» зарегистрировало право собственности на здание павильона «Сон у моря», о чем произведена запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (8). Указанными документами подтверждается деятельность лица, подавшего возражение, по организации строительства и получении разрешительной и иной документации на климато-павильон «Сон у моря», расположенный по адресу: г. Сочи, ул. Крымская, 99/1.

ООО «Тайфун» осуществляло действия, направленные на поддержание функционирования упомянутого климато-павильона. Так, например, материалы дела содержат договоры (94-96), заключенные между ООО «Тайфун» и Муниципальным унитарным предприятием города Сочи «Водоканал» на поставку из централизованных систем холодного водоснабжения холодной питьевой воды надлежащего качества, осуществление приема сточных вод от канализационного выпуска у климато-павильона «Сон у моря». Выписки по счетам (105) подтверждают оплату ООО «Тайфун» услуг водоотведения и водоснабжения. Согласно материалам (81-82) лицо, подавшее возражение, закупило у индивидуального предпринимателя Тимофеева А.М. шкафы, комоды, зеркала, письменные столы, вешалки, матрасы, кровати, фурнитуру для кровати, металлические кроватные основания, стеновые фальш-панели, диван-кровать. Лицом, подавшим возражение, заключен договор с ООО «Технологии безопасности» (102) на работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объекте отель «Сон у моря», акты сверки (103-104) подтверждают оказание соответствующих услуг в названном объекте. ООО «Тайфун» представлено свидетельство (2, 97-100) о присвоении отелю «Сон у моря» категории «Три звезды».

Климато-павильон «Сон у моря» предоставляет потребителям услуги по обеспечению временного проживания. Об указанном свидетельствуют многочисленные документы. В частности, лицо, подавшее возражение, представило реестры банковских документов (39-40) о поступлении средств за услуги по предоставлению проживания, начиная с января 2013 года. ООО «Тайфун» заключало договоры с онлайн-сервисами и туристическими агентствами, оказывающими услуги бронирования (www.ostrovok.ru, www.tripadvisor.ru, www.tvil.ru, www.extranet.ostrovok.ru). В распоряжение коллегии представлен счет на оплату (41), подтверждающий оказание услуг бронирования ООО «Бронирование гостиниц» (владелец площадки www.ostrovok.ru), отчеты агента (42-50) (ООО «Бронирование гостиниц») о выполнении агентского договора, которые также подтверждают оказание услуг бронирования ООО «Бронирование гостиниц» в адрес лица, подавшего возражение, агентский договор с ООО «Онлайн инновации» (21) на продвижение и бронирование услуг лица, подавшего возражение, акт (22) на вознаграждение по упомянутому агентскому договору, отчет по агентскому договору (53) и счет-фактура (54), агентский договор с индивидуальным предпринимателем Петруня И.А. (55) по поиску туристов и предоставлению и реализации им гостиничных услуг от имени ООО «Сон у моря». Следует отметить также, что согласно ответу на адвокатский запрос (79) ООО «ТВИЛ СОФТ», являющееся правообладателем системы онлайн бронирования, размещенной в сети Интернет по адресу www.tvil.ru, данное лицо указывает на создание карточки объекта, расположенной по адресу г. Сочи, ул. Крымская, 99/1 (соотносящимся с адресом климато-павильона «Сон у моря»), уже 10.02.2011 года, при этом, данная карточка является действующей на момент выдачи соответствующего письма (25.04.2024). С возражением представлены также фотографии с вывеской, отзывы об отеле «Сон у моря» в социальной сети Инстаграм (62-63), отзывы о проживании в отеле «Сон у моря» на многочисленных Интернет площадках (12-17), кроме того, отзывы о проживании в отеле «Сон у моря» зафиксированы в заключении (56). Вышеупомянутые материалы относятся как к периоду до, так и после даты приоритета оспариваемого знака, что свидетельствует о продолжающемся и

непрерывном использовании обозначения «Сон у моря» лицом, подавшим возражение, при оказании гостиничных услуг, как минимум с 2012 года.

Коллегия усматривает, что исследуемое обозначение приобрело известность на определенной территории. Об изложенном свидетельствуют вышеупомянутые отзывы и публикации в сети Интернет, распечатки с поступлением средств за услуги проживания. С возражением представлено также соглашение между ООО «Тайфун» и индивидуальным предпринимателем Микшии М.М. (57) на размещение рекламно-информационных материалов на радиостанции «МАКС-FM», размещение объявлений заказчика посредством «бегущей строки» в кабельных и IP-сетях на телеканале «СОЧИ24», на Интернет-ресурсах исполнителя. В приложениях к данному договору содержится акт оказанных услуг между упомянутыми лицами (59), медиаплан по размещению объявлений по отелю «Сон у моря» (58), согласно которому согласован следующий текст рекламного объявления: «Полный комплекс в отеле «Сон у моря» - баня, бильярд, ресторан и все на берегу моря. Отличное место для отдыха и досуга». Кроме того, в обоснование довода об известности коммерческого обозначения представлено также письмо Департамента курортов, туризма и потребительской сферы Администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (60) о том, что пляж, размещенный рядом с климато-павильоном лица, подавшего возражение, был переименован в пляж «Сон у моря». Об известности коммерческого обозначения «Сон у моря», используемого ООО «Тайфун» в своей деятельности свидетельствует, в том числе, и заключение №62-2024 от 19.03.2024 Лаборатории социологической экспертизы (56), согласно которому коммерческое обозначение «Сон у моря» лица, подавшего возражение, регулярно и часто присутствовало на крупных туристических сервисах (в первую очередь, в сервисах для поиска и бронирования жилья), в отзывах, обзорах, обсуждениях и отдельных источниках, в том числе региональных и федеральных.

Анализ вышеизложенной информации в совокупности позволяет коллегии прийти к выводу о принадлежности ООО «Тайфун» имущественного комплекса, который индивидуализировался коммерческим обозначением «Сон у моря», при этом, использование данного обозначения следует признать непрерывным. Многочисленные

представленные с возражением материалы подтверждают известность данного обозначения на определенной территории. При этом, представленные материалы об оказании услуг, а также материалы, содержащие информацию о вывеске «Сон у моря», сопровождающей отель в городе Сочи, относятся, как минимум, к 2012 году.

Следует отметить, что обозначение, используемое ООО «Тайфун», тождественно оспариваемому товарному знаку. Деятельность лица, подавшего возражение, по предоставлению услуг по временному проживанию является однородной оспариваемым услугам 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов», которые также относятся к услугам по обеспечению временного проживания. Сравнимые услуги имеют одинаковое назначение, условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, материалами возражения не доказано наличие у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса в виде предприятия общественного питания, которое бы индивидуализировалось обозначением «Сон у моря». Документов, свидетельствующих о том, что ресторан, размещенный в отеле «Сон у моря», сопровождается соответствующей вывеской, представлено не было. С учетом вышеизложенного, отсутствуют основания для удовлетворения возражения в отношении услуг 43 класса МКТУ «гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Резюмируя вышеизложенное, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать убедительными в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; службы приема по временному размещению [управление

прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов».

Согласно отзыву, правообладатель также ссылается на использование им коммерческого обозначения «Сон у моря» в отношении отеля, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Алушка, пер. Приморский, 7, причем данное использование началось в 2012 году. Вместе с тем, анализ представленных правообладателем документов, не позволяет установить совокупность необходимых и достаточных данных, позволяющих прийти к соответствующему выводу. Так, в частности, возражение не содержит материалов, позволяющих установить факт размещения вывески «Сон у моря» на каком-либо имущественном комплексе, а также дату такого размещения. Документов, подтверждающих наличие права собственности или аренды на имущественный комплекс, в котором бы размещался отель, также не представлено. В частности, отзыв содержит лишь договор (19), согласно которому Ковригину В.А. (учредителю ООО «Сон у моря») предоставлены объекты недвижимости для организации деятельности кафе. Договор (20) касается содержания данного объекта недвижимости. Что касается договора (21), то из него следует передача ООО «Сон у моря» только нежилых помещений в безвозмездное временное пользование. Следовательно, соответствующий довод правообладателя следует признать недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699248 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов».